



WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 2 grudnia 2020 roku

Sąd Okręgowy w Warszawie XXII Wydział Własności Intelktualnej w składzie:

Przewodniczący: sędzia (del.) Agnieszka Gołaszewska

Protokolant: sekr. sąd. Alina Korytkowska

po rozpoznaniu w dniu 26 listopada 2020 roku w Warszawie na rozprawie
sprawy z powództwa **M. GmbH w Berlinie**

przeciwko **I. Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w Warszawie**
o ochronę praw do unijnego znaku towarowego

orzeka

1. zakazuje pozwanemu I. Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w Warszawie oferowania, wprowadzania do obrotu, eksportowania a także składowania dla tych celów modułów igłowych – systemów igły z nasadką, przeznaczonych do wykonywania tatuażu, z użyciem oznaczeń „Cheyenne”, „Cheyenne Master” oraz „Cheyenne Master Standard” w formie słownej lub słowno-graficznej;
2. umarza postępowanie w zakresie żądania zakazania pozwanemu I. Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w Warszawie wytwarzania, oferowania, wprowadzania do obrotu, eksportowania, składowania do tych celów oraz reklamowania, w tym za pośrednictwem Internetu, urządzeń do tatuażu z użyciem oznaczeń „Cheyenne”, „Cheyenne Master” lub „Cheyenne Master Standard” w formie słownej lub słowno-graficznej oraz w zakresie żądania zakazania pozwanemu I. Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w Warszawie wytwarzania części i akcesoriów do urządzeń do tatuażu z użyciem oznaczeń „Cheyenne”, „Cheyenne Master” lub „Cheyenne Master Standard” w formie słownej lub słowno-graficznej;
3. w pozostałym zakresie oddala powództwo;
4. zasądza od pozwanego I. Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Warszawie na rzecz powoda M. GmbH w Berlinie kwotę 6.192,90 zł. (sześć tysięcy sto dziewięćdziesiąt dwa złotych dziewięćdziesiąt groszy) wraz z odsetkami

ustawowymi za opóźnienie od dnia uprawomocnienia się niniejszego wyroku do dnia zapłaty - tytułem zwrotu kosztów procesu, w tym kwotę 5.908 zł (pięć tysięcy dziewięćset osiem) złotych tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego.

Sygn. akt XXII GWzt 4/20

Uzasadnienie wyroku z 2 grudnia 2020 roku

M. GmbH w Berlinie pozwem z 17 stycznia 2020 r. (data nadania pozwu w placówce pocztowej) skierowanym przeciwko I. Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w Warszawie wniosła o nakazanie pozwanej zaniechania wytwarzania, oferowania, wprowadzania do obrotu, eksportowania, składowania dla tych celów oraz reklamowania, w tym za pośrednictwem Internetu, urządzeń do tatuażu, części i akcesoriów do nich, z użyciem oznaczenia „Cheyenne”, „Cheyenne Master” oraz „Cheyenne Master Standard” w formie słownej lub słowno-graficznej oraz zasądzenie zwrotu kosztów procesu, w tym kosztów zastępstwa procesowego według norm przepisanych oraz kosztów postępowania zabezpieczającego w sprawie o sygn. XXII GWo 110/19 (*pozew, k. 3-15*).

I. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Warszawie w odpowiedzi na pozew oraz na rozprawie wniosła o oddalenie powództwa (*odpowiedź na pozew, k. 136-137; protokół z rozprawy wraz z wersją skróconą – k. 178-183*).

M.GmbH w Berlinie na rozprawie 26 listopada 2020 r. cofnęła pozew bez zrzeczenia się roszczenia w zakresie zakazu:

- wytwarzania urządzeń do tatuażu oraz części i akcesoriów do takich urządzeń z użyciem oznaczeń „Cheyenne”, „Cheyenne Master” lub „Cheyenne Master Standard” w formie słownej lub słowno-graficznej;
- oferowania, wprowadzania do obrotu, eksportowania, składowania do tych celów oraz reklamowania, w tym za pośrednictwem Internetu, urządzeń do tatuażu z użyciem oznaczeń „Cheyenne”, „Cheyenne Master” lub „Cheyenne Master Standard” w formie słownej lub słowno-graficznej. Pozwany wyraził zgodę na cofnięcie powództwa w ww. zakresie (*protokół rozprawy, nagranie czas od 1:02:00 do 1:06:44*).

Sąd ustalił następujący stan faktyczny:

M. GmbH w Berlinie jest międzynarodową spółką o charakterze technologicznym, specjalizującą się w produkcji sprzętu medycznego. Kluczowym przedmiotem jej działalności jest prowadzenie badań i rozwoju w zakresie wprowadzania substancji w głąb skóry. Kartridże Cheyenne to jeden z produktów spółki. Kartridże Cheyenne to gotowe do użycia moduły igłowe do tatuażu, które nie wymagają dodatkowej konfiguracji i sterylizacji (*dowody: wydruk ze strony [https://\(...\).de/](https://(...).de/) wraz z tłumaczeniem przysięgłym – k. 34-37; wydruk ze strony [https://\(...\).de/](https://(...).de/) wraz z tłumaczeniem przysięgłym – k. 39-43*).

Oznaczenie Cheyenne, pod którym M. GmbH w Berlinie oferuje i wprowadza do obrotu swoje towary, podlega ochronie jako unijny słowny znak towarowy. Znak Cheyenne o nr 011396934, zgłoszony został do ochrony 4 grudnia 2012 r. i pozostaje

pod ochroną dla następujących towarów: 2 klasa - farby do tatuażu i 8 klasa - maszyny do tatuażu, części i akcesoria do nich, mianowicie igły do tatuowania, moduły igieł, uchwyty i przyrządy ręczne na moduły igieł. Znak ma charakter słowny (dowody: *certyifikat EUIPO dla znaku nr 011396934 – k. 45-48; wydruk z bazy danych EUIPO dla znaku nr 011396934 – k. 50-53*).

I. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Warszawie produkuje i oferuje urządzenia oraz produkty do makijażu permanentnego, a także inne materiały i artykuły niezbędne do wykonywania makijażu permanentnego, świadczy usługi szkoleniowe w zakresie metod wykonywania makijażu permanentnego, przedłużania rzęs metodą 1/1, tatuażu oraz body piercingu (dowody: *wydruk z KRS – k. 55-60; wydruk informacji o spółce i działalności ze strony [https://\(...\)](https://(...)) – k. 62-63*).

I. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Warszawie w ramach prowadzonej działalności, za pośrednictwem strony internetowej pod adresem [https://www. \(...\) .com/](https://www. (...) .com/), oferowała do sprzedaży kartridże – moduły igłowe - do wykonywania makijażu permanentnego oraz tatuażu. Produkty w ofercie internetowej opatrzone były nazwami „Kartridż Cheyenne”, „Kartridż Cheyenne Master Standard”, natomiast na ich opakowaniach umieszczona była nazwa „Cheyenne Master” (dowody: *faktura VAT nr (...) – k. 65; zdjęcie zakupionego towaru – k. 67; wydruki ze strony internetowej sklepu pozwanego [https://\(...\) .com/](https://(...) .com/) – k. 87-89 oraz 91-92; notarialny protokół z udokumentowania treści stron internetowych z ofertą pozwanego – k. 94-119, w szczególności k. 108 i 114; wydruk ze strony pozwanego z ofertą k. 121; komorniczy protokół zajęcia ze zdjęciami – k. 123-126; przyznane przez pozwanego – k. 179*).

I. Sp. z o.o. w Warszawie nabywała kartridże od osób trzecich, bez oznaczeń „Cheyenne”, „Cheyenne Master” lub „Cheyenne Master Standard” – a następnie sama nanosiła te oznaczenia na opakowania kartridży, w ten sposób, że umieszczała na opakowaniach naklejki z oznaczeniami, które uprzednio drukowała we własnym zakresie (*okoliczność przyznana przez pozwanego na rozprawie 26 listopada 2020 r., czas nagrania 00:40:50 – 00:41:48*).

M. GmbH w Berlinie pismami z 30 września oraz 25 października 2019 r. wezwał I. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Warszawie do zaniechania naruszeń prawa do unijnego znaku towarowego Cheyenne – upatrując naruszeń w oferowaniu i wprowadzaniu do obrotu przez I. Spółkę z o.o. w Warszawie kartridży oznaczonych tym znakiem (dowód: *kopia pisma z 30 września 2019 r. – k. 69-82, w odniesieniu do kartridży k. 78; kopia pisma z 25 października 2019 r. – 84-85*).

Sąd ustalił ww. stan faktyczny na podstawie powołanych dokumentów, wydruków i zdjęć, a także oświadczeń złożonych przez pozwanego na rozprawie w dniu 26 listopada 2020 roku. Ich prawdziwość nie budziła wątpliwości i nie była kwestionowana.

Powództwo podlegało uwzględnieniu w części.

Uzasadnienie w zakresie części uwzględniającej powództwo

Powód oparł swoje roszczenia na przysługujących mu prawach z rejestracji unijnych i krajowych znaków towarowych tj. na podstawie art. 9 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1001 w sprawie znaku towarowego Unii

Europejskiej z 14 czerwca 2017 roku (Dz.Urz.U.E.L Nr 154, str. 1) oraz art. 296 ust. 1 ustawy z 30 czerwca 2000 roku Prawo własności przemysłowej (tekst jedn. Dz.U. z 2019 roku poz. 2309, dalej p.w.p.)

Przepis art. 9 rozporządzenia 2017/1001 przyznaje uprawnionemu z unijnego znaku towarowego prawo wyłącznego i niezakłóconego używania znaku towarowego oraz zakazania innym osobom, niemającym jego zgody, używania w obrocie:

- oznaczenia identycznego ze znakiem oznaczenia dla identycznych towarów lub usług. Jest to zakaz używania takiego oznaczenia, które powtarza – bez dokonywania zmian lub uzupełnień – wszystkie elementy unijnego znaku towarowego, lub gdy rozpatrywane jest jako całość, wykazuje nieznaczne różnice, które nie zostaną dostrzeżone przez przeciętnego konsumenta;
- oznaczenia, które jest identyczne z unijnym znakiem towarowym lub do niego podobne oraz jest używane w odniesieniu do towarów lub usług, które są identyczne z towarami lub usługami, dla których unijny znak towarowy został zarejestrowany, lub do nich podobne - jeżeli istnieje prawdopodobieństwo wprowadzenia odbiorców w błąd; prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd obejmuje prawdopodobieństwo skojarzenia oznaczenia ze znakiem towarowym.

Materiał dowodowy – certyfikat EUIPO oraz wydruk z bazy - jednoznacznie potwierdza, że powodowa spółka jest uprawniona do słownego unijnego znaku towarowego „Cheyenne” zarejestrowanego w Urzędzie Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej pod numerem 011396934 z pierwszeństwem od dnia 4 grudnia 2012 r. Z załączonych do akt świadectw rejestracji wynika wyłączne prawo powodowej spółki do używania słownego unijnego znaku towarowego „Cheyenne” dla towarów w klasie 8 klasyfikacji nicejskiej obejmującej m.in. części i akcesoria do urządzeń do tatuażu, w tym także moduły igieł.

Podobieństwo towarów

Pozwana spółka używała w obrocie gospodarczym znaku „Cheyenne”. Pozwana oferowała do sprzedaży, wprowadzała do obrotu, a także składowała w tych celach moduły igłowe do wykonywania tatuażu i makijażu permanentnego opatrzone znakiem „Cheyenne” – identycznym wobec unijnego znaku towarowego zarejestrowanego na rzecz powoda, a także opatrzone znakami „Cheyenne Master Standard” oraz „Cheyenne Master”- podobnymi do unijnego znaku towarowego zarejestrowanego na rzecz powoda. Pozwana wskazała na swojej stronie internetowej, że ww. kartridż to „zintegrowany system igły z nasadką (moduł)” (k. 108).

Powyższe prowadzi do wniosku, że towary oznaczone zarejestrowanym znakiem „Cheyenne” są identyczne lub wysoce podobne do towarów oferowanych przez pozwaną. Towary oferowane przez pozwaną obejmujące zintegrowany system igły z nasadką (moduł) do wykonywania tatuażu i makijażu permanentnego, odpowiadają towarom zarejestrowanym dla znaku „Cheyenne” obejmującym moduły igieł do tatuowania.

Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem przy ocenie podobieństwa rozpatrywanych towarów lub usług należy uwzględnić wszystkie istotne czynniki charakteryzujące wzajemny stosunek tych towarów lub usług. Czynniki te obejmują

w szczególności charakter tych towarów lub usług, ich przeznaczenie, sposób używania, podobnie jak to, czy towary lub usługi te konkurują ze sobą, czy też się uzupełniają. Inne czynniki, jak na przykład kanały dystrybucji danych towarów, mogą być także wzięte pod uwagę (*wyroki Sądu UE z dnia 11 lipca 2007 r., E..(P.), T-443/05, EU:T:2007:219, pkt 37 i przytoczone tam orzecznictwo*).

Zarówno wykonanie tatuażu, jak i makijażu permanentnego, polega na wprowadzeniu pod skórę pigmentu. Oba towary (powoda i pozwanego) kierowane są do przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie pigmentacji skóry – wykonywania tatuażu, czy makijażu permanentnego. Produkty powoda i pozwanego należy uznać za konkurujące oraz, ze względu na swoje zastosowanie i krąg odbiorców, spełniające kryteria identyczności.

Identyczność lub podobieństwo znaku

Ocena identyczności lub podobieństwa znaku zarejestrowanego (zarówno unijnego, jak i krajowego) oraz przeciwstawianego mu oznaczenia pozwanego powinna się opierać na ich zgodności wizualnej, fonetycznej i koncepcyjnej. Znaki należy porównywać całościowo, a decydujące znaczenie mieć będą elementy odróżniające, a nie opisowe. Oznaczenie może być uznane za identyczne ze znakiem, tylko wtedy, gdy powtarza – bez dokonywania zmian lub uzupełnień – wszystkie jego elementy, lub gdy rozpatrywane jako całość, wykazuje nieznaczne różnice, które nie zostaną dostrzeżone przez przeciętnego konsumenta (*wyroki Trybunału z 20 marca 2003 r. C-291/00 L.*). Dwa znaki towarowe są do siebie podobne, jeżeli z punktu widzenia określonego kręgu odbiorców, są przynajmniej częściowo identyczne w jednym lub kilku istotnych aspektach (*wyroki Sądu z 23 października 2002 r. w sprawie T-6/01 M.*). Dla stwierdzenia, czy w konkretnym przypadku znaki są identyczne, czy też można mówić zaledwie o podobieństwie, konieczne jest dokonanie oceny wizualnych, fonetycznych i znaczeniowych cech znaków i ich całościowego oddziaływania na percepcję należycie poinformowanego, dostatecznie uważnego i rozsądnego przeciętnego konsumenta (*wyroki Trybunału z 20.03.2003 r. w sprawie C-291/00 L., z 8 maja 2014 r. w sprawie C-591/12 P. SA*).

Pozwana w ramach prowadzonej działalności oferuje towary opatrzone oznaczeniami „Cheyenne”, „Cheyenne Master Standard” i „Cheyenne Master”. Oznaczenie „Cheyenne” stosowane przez pozwanego jest identyczne ze słownym unijnym znakiem towarowym, którego podmiotem pozostaje powód. Unijny znak towarowy „Cheyenne” został zarejestrowany jako słowny znak towarowy. Ochronie podlega składające się na ten znak słowo jako takie - bez względu na rozmiar, kolor, czy grafikę czcionki, którą je zapisano. Oba oznaczenia „Cheyenne” – znak towarowy powoda i oznaczenie stosowane przez pozwanego są identyczne pod względem wizualnym i fonetycznym. Natomiast pod względem konceptualnym znak „Cheyenne”, jak i stosowane przez pozwaną oznaczenie mają charakter fantazyjny i nie mają określonego znaczenia.

Odnosząc się natomiast do dwóch kolejnych oznaczeń „Cheyenne Master Standard” i „Cheyenne Master”, to w pierwszej kolejności wskazać należy, że w świetle orzecznictwa przejęcie w znaku późniejszym wcześniejszego znaku towarowego – z dodaniem innego słowa – stanowi, co do zasady, o podobieństwie znaków (*wyroki Sądu Pierwszej Instancji z 12 listopada 2008, T-128/07 E., pkt 28*). Warunkiem możliwości inkorporowania w oznaczeniu późniejszym cudzego znaku

towarowego jest wymóg, aby powstałe w ten sposób oznaczenie posiadało swój własny charakter odróżniający (*wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 11 października 2011 r. sygn. II GSK 914/10*).

W ocenie Sądu wyraz „Cheyenne” stanowi jedyny dystynktywny element w oznaczeniach stosowanych przez pozwanego. O identyfikacji przez konsumenta oznaczenia decyduje element fantazyjny znaku, tj. element charakterystyczny, abstrakcyjny, przyciągający uwagę. Potencjalny odbiorca, zwykle zapamiętujący tylko charakterystyczną część oznaczenia utrwali w swojej pamięci przede wszystkim określenie „Cheyenne”.

Wyrazy „Master Standard” i „Master”, uznać należy za wyrażenia powszechnie zrozumiałe dla polskiego odbiorcy towarów. Będą one oznaczały odpowiednio „mistrzowski standard, mistrzowski poziom” i „mistrzowski”. Stanowią one zatem element opisowy towaru. W konsekwencji, dodanie do elementu dystynktywnego „Cheyenne” elementu opisowego „Master Standard” i „Master” nie nadaje utworzonej w ten sposób nazwie własnego charakteru odróżniającego.

Sąd uznał zatem, że stosowane przez pozwanego oznaczenia „Cheyenne Master Standard” i „Cheyenne Standard” są wysoce podobne do słownego unijnego znaku towarowego „Cheyenne” – do którego powodowi przysługuje prawo wyłączne.

Ryzyko wprowadzenia odbiorców w błąd

W odniesieniu do identycznych towarów opatrzonych oznaczeniem identycznym, jak znak towarowy (tzw. podwójna identyczność) – przesłanka wprowadzenia w błąd nie ma znaczenia dla odpowiedzialności z tytułu naruszenia prawa wyłącznego (art. 9 ust. 2 lit. a) rozporządzenia nr 2017/1001 z 14 czerwca 2017 roku w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej).

Z kolei dla całościowej oceny wprowadzenia w błąd w sytuacji stosowania oznaczenia podobnego do unijnego znaku towarowego w odniesieniu do identycznych lub podobnych towarów lub usług znaczenie ma:

- identyczność towarów;
- wysoki stopień podobieństwa oznaczeń „Cheyenne Master Standard” i „Cheyenne Master” względem znaku powoda.

Dla dokonania całościowej oceny ryzyka wprowadzenia w błąd należało także ustalić wzorzec przeciętnego konsumenta – uważnego, świadomego i rozsądnego. Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd jest bowiem oceniane według sposobu postrzegania określonego konsumenta z uwzględnieniem wzajemnej zależności między podobieństwem towarów, których dotyczą oznaczenie objęte ochroną i oznaczenie mu przeciwstawione (*wyroki Trybunału Sprawiedliwości z dnia 11 listopada 1997 r. w sprawie C-25/95 S.*, *z dnia 23 marca 2006 r. w sprawie C-206/04 M.*, *z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie C-16/06 M.*).

Sąd wskazuje, że „poziom uwagi przeciętnego odbiorcy może się różnić w zależności od danej kategorii towarów lub usług” (*wyrok ETS z 22 czerwca 1999 r. w sprawie L. GmbH przeciwko K.*, *C-342/97, EU:C:1999:323, pkt 26*). Przyjmuje się, że im bardziej wyrafinowany jest odbiorca, tym mniejsze jest prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka wprowadzenia w błąd, natomiast wyższy poziom uwagi odbiorcy

jest najczęściej związany z trzema kategoriami zakupów, określanych mianem: drogich, rzadkich oraz ryzykownych (*B. Depo, Specific Criteria in Determining Likelihood of Confusion in Relation to Pharmaceutical products, Zeitschrift für Stoffrecht StoffR 2004, nr 4, s. 192; J. Sitko w: Demendecki Tomasz i in., Prawo własności przemysłowej. Komentarz*, opublikowano: LEX 2015). Towary pozwanego i powoda nie należą do żadnej z powyższych kategorii.

W ocenie Sądu wzorzec konsumenta należy zdefiniować w obrębie profesjonalistów – *nota bene* pozwana na swojej stronie internetowej wskazuje, że moduły przeznaczone są dla profesjonalistów - tj. osób prowadzących zawodowo studia tatuażu lub też salony kosmetyczne. Osoby te mają podwyższony stopień uwagi, niemniej biorąc pod uwagę identyczność oferowanych towarów oraz oznaczeń, które wprost inkorporują dystyngtywne oznaczenie „Cheyenne”, to nawet takie osoby mogą zostać wprowadzony w błąd co do pochodzenia towarów od stron postępowania. W szczególności może uznać, że kartridże, oferowane i wprowadzane do obrotu przez pozwaną pochodzą od powoda lub podmiotu powiązanego z powodową spółkę.

Reasumując, korzystanie przez pozwaną z kwestionowanych oznaczeń narusza prawa wyłączne powodowej spółki, zakłócając wykonywanie przez jego znak towarowy przynależnych mu funkcji oznaczenia pochodzenia, reklamowej i jakościowej. Może także działać na szkodę charakteru odróżniającego tego znaku prowadząc do jego degeneracji. Tym samym nastąpiło naruszenie prawa powodowej spółki do słownego unijnego znaku towarowego w sposób zdefiniowany w art. 9 ust. 2 lit. a) i b) rozporządzenia i art. 296 ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy – Prawo

Powodowa spółka zatem dochodzić zastosowania względem pozwanej sankcji wynikających z naruszenia.

Roszczenie

Skutki unijnego znaku towarowego podlegają wyłącznie przepisom rozporządzenia. W ust. 3 art. 9 stanowi, że na podstawie ust. 2 mogą być zakazane w szczególności:

- a) umieszczanie oznaczenia na towarach lub ich opakowaniach;
- b) oferowanie towarów, wprowadzanie ich do obrotu lub ich magazynowanie w tym celu pod takim oznaczeniem lub oferowanie, lub świadczenie usług pod tym oznaczeniem;
- c) przywóz lub wywóz towarów pod takim oznaczeniem;
- d) używanie oznaczenia w dokumentach handlowych i w reklamie.

Gdy sąd uznaje, że pozwany naruszył lub że z jego strony istnieje groźba naruszenia unijnego znaku towarowego, wydaje, o ile nie istnieją szczególne powody, orzeczenie zakazujące określonych działań. Stosuje również środki, zgodnie z przepisami prawa krajowego, których celem jest zapewnienie przestrzegania zakazu (art. 130 ust. 1 rozporządzenia nr 2017/1001). Oznacza to, że jeśli w prawie krajowym istnieją inne jeszcze sposoby (środki ochrony) znaku przed naruszeniem, nieznanie przepisom rozporządzenia, sąd powinien je, na wniosek powoda, zastosować do ochrony znaku unijnego.

W ocenie Sądu, w okolicznościach sprawy w pełni uzasadnione jest żądanie z zakazania pozwaney oferowania, wprowadzania do obrotu, eksportowania, a także składowania w wymienionych celach modułów igłowych – systemów igły z nasadką (tzw. kartridżów), przeznaczonych do wykonywania tatuażu, które zostały oznaczone wyrazami „Cheyenne”, „Cheyenne Master Standard” i „Cheyenne Master” – w formie słownej lub słowno-graficznej. Powyższe roszczenia mają bowiem odzwierciedlenie w zgromadzonym materiale dowodowym. Pozwana bowiem zarówno oferowała, wprowadzała do obrotu, jak i składowała ww. kartridże oznaczone znakiem „Cheyenne”. Jednocześnie, fakt wprowadzania do obrotu czyni prawdopodobnym także eksportowanie wskazanych produktów – jeżeli eksportu wymaga miejsce zamieszkania lub siedziba nabywcy produktu. O powyższym Sąd orzekł w pkt 1 wyroku z 2 grudnia 2020 r.

Umorzenie postępowania - Cofnięcie powództwa

Zgodnie z art. 355 k.p.c. Sąd umorzy postępowanie, jeżeli powód ze skutkiem prawnym cofnął pozew, strony zawarły ugodę lub została zatwierdzona ugoda zawarta przed mediatorem albo z innych przyczyn wydanie wyroku stało się zbędne lub niedopuszczalne.

Z art. 203 § 1 k.p.c. wynika, że pozew może być cofnięty bez zezwolenia pozwanego aż do rozpoczęcia rozprawy, a jeżeli z cofnięciem połączone jest zrzeczenie się roszczenia - aż do wydania wyroku.

Powodowa spółka na rozprawie 26 listopada 2020 r. cofnęła powództwo w zakresie w zakresie zakazu:

- wytwarzania urządzeń do tatuażu oraz części i akcesoriów do takich urządzeń z użyciem oznaczeń „Cheyenne”, „Cheyenne Master” lub „Cheyenne Master Standard” w formie słownej lub słowno-graficznej;
- oferowania, wprowadzania do obrotu, eksportowania, składowania do tych celów oraz reklamowania, w tym za pośrednictwem Internetu, urządzeń do tatuażu z użyciem oznaczeń „Cheyenne”, „Cheyenne Master” lub „Cheyenne Master Standard” w formie słownej lub słowno-graficznej. Pozwany wyraził zgodę na cofnięcie powództwa w ww. zakresie (*protokół rozprawy, nagranie czas od 1:02:00 do 1:06:44*).

Sąd nie znalazł przy tym podstaw do przyjęcia, że cofnięcie jest niedopuszczalne. (art. 203 § 4 k.p.c.). W zakresie objętym cofnięciem Sąd umorzył postępowanie (pkt 2 wyroku z 2 grudnia 2020 roku).

Oddalone powództwo w zakresie zakazu reklamowania modułów igłowych oraz zakazu oferowania, wprowadzania do obrotu, eksportowania, składowania dla tych celów oraz reklamowania, w tym za pośrednictwem Internetu, części i akcesoriów do tatuażu – innych niż moduły igłowe

Za nieuzasadnione Sąd uznał natomiast roszczenie w zakresie zaniechania reklamowania modułów igłowych - systemów igieł z nasadką (kartridżów), ponieważ w toku postępowania powodowa spółka nie wykazała, aby pozwana faktycznie reklamowała kartridże przy wykorzystaniu oznaczeń „Cheyenne”, „Cheyenne Master” lub „Cheyenne Master Standard” - ewentualnie aby wystąpiło wysokie

prawdopodobieństwa, iż pozwana w przyszłości zamierzała prowadzić działania reklamowe.

W przypadku już dokonanego naruszenia zaniechanie określonych działań na przyszłość powinno być oceniane według stanu rzeczy istniejącego w chwili zamknięcia rozprawy ([art. 316 § 1](#) k.p.c.). Jeżeli zatem stan naruszenia ustał i nie istnieje niebezpieczeństwo dokonania naruszeń w przyszłości, nie ma podstaw do uwzględnienia roszczenia zakazowego. Zatem, dla uwzględnienia roszczenia zakazowego, musi istnieć, w dacie zamknięcia rozprawy - niebezpieczeństwo naruszeń w sposób objęty treścią roszczenia zakazowego (*por. P. Podrecki, E. Traple, w: System PrPryw, t. 14 C, s. 367 i n.*). W ocenie Sądu z materiału dowodowego zgromadzonego w postępowaniu nie wynika, aby istniało ryzyko reklamowania przez pozwanego kartridży z wykorzystaniem oznaczeń „Cheyenne”, „Cheyenne Master” lub „Cheyenne Master Standard”.

Powyższe wywiódł Sąd z następujących okoliczności:

1. w polskim prawie brak jednolitej definicji reklamy. Zgodnie z [art. 4 pkt 17](#) ustawy z 29 grudnia 1992 roku o radiofonii i telewizji reklamą jest przekaz handlowy, pochodzący od podmiotu publicznego lub prywatnego, w związku z jego działalnością gospodarczą lub zawodową, zmierzający do promocji sprzedaży lub odpłatnego korzystania z towarów lub usług; reklamą jest także autopromocja. Z kolei w prawie europejskim za reklamę uważa się każdą wypowiedź, której celem jest promocja towarów lub usług, związana z prowadzoną działalnością przemysłową, handlową, rzemieślniczą i z wolnymi zawodami ([art. 2 lit. a](#) dyrektywy [2006/114/WE](#) w sprawie reklamy wprowadzającej w błąd i reklamy porównawczej). Z powyższych definicji wynika zatem, że reklama służy do promocji towarów, tj. zgodnie z definicją z internetowego Słownika Języka Polskiego promocja to działania zmierzające do zwiększenia popularności jakiegoś produktu lub przedsięwzięcia i jego upowszechnienia;
2. na stronie internetowej pozwanej spółki, na której pozwana oferowała do sprzedaży moduły igłowe opatrzone znakiem „Cheyenne” nie sposób dostrzec elementów, które zmierzałyby do promowania (zwiększenia popularności, upowszechnienia) ww. towarów. Przekaz pozwanej ograniczał się do umieszczenia na stronie internetowej oferty sprzedaży kartridży oznaczonych znakiem „Cheyenne”. O charakterze przekazu jako oferty przesądza umieszczenie ceny produktu, a także komunikatu „Dodaj do koszyka” (*k. 114, 108*) – charakterystycznego dla ofert sprzedaży umieszczanych w sklepach funkcjonujących za pośrednictwem Internetu. Powyższej oceny charakteru komunikatu jako oferty (a nie reklamy) nie zmienia umieszczona na stronie internetowej informacja, że prezentowane produkty stanowią towary „najwyższej jakości”. Stanowi ona element opisu towaru – prezentacji jego cech, przeznaczenia, sposobu wykorzystania dla potencjalnego nabywcy;
3. wydaje się, że na etapie przedprocesowym sam powód kwalifikował działania pozwanego jako oferowanie produktu, a nie jako jego reklamowanie. W wezwaniu przedprocesowym z 30 września 2019 roku, w części 3.1 dotyczącej naruszenia słownego znaku towarowego UE „Cheyenne” powód wskazuje, że działania pozwanego polegające na oferowaniu i wprowadzaniu do obrotu kartridży za pośrednictwem strony

internetowej, pod oznaczeniami wykorzystującymi słowny znak towarowy „Cheyenne” – stanowią naruszenie tego znaku (k. 78). W działaniach pozwanego powód nie upatrywał naruszenia znaku towarowego przez jego wykorzystanie w reklamie;

4. powód nie wskazał innych okoliczności (poza oferowaniem na stronie internetowej), które świadczyć mogłyby o reklamowaniu przez pozwanego produktów z wykorzystaniem oznaczeń „Cheyenne”, „Cheyenne Master” lub „Cheyenne Master Standard”;
5. Sąd miał także na względzie, że reklama nie pozostaje w tego rodzaju immanentnym związku z oferowaniem produktu lub jego wprowadzaniem do obrotu, który uzasadniałby przyjęcie, że oferowanie produktu lub jego wprowadzenie do obrotu *per se* kreuje w przyszłości niebezpieczeństwo działań polegających na naruszeniu wyłącznego prawa do unijnego znaku towarowego poprzez użycie tego znaku (lub oznaczenia podobnego) w reklamie. Innymi słowy – oferowaniu i wprowadzaniu do obrotu nie zawsze towarzyszy (i nie musi towarzyszyć reklama). Brak tego rodzaju działań pozwanego w przeszłości w ocenie Sądu nie pozwala przyjąć niebezpieczeństwa ich zaistnienia w przyszłości.

Nadto Sąd oddalił powództwo również w zakresie roszczenia o zaniechania oferowania, wprowadzania do obrotu, eksportowania, składowania dla tych celów oraz reklamowania, w tym za pośrednictwem Internetu, części i akcesoriów do tatuażu, innych niż moduły igłowe - systemy igieł z nasadką.

Z treści pozwu wynika, że powodowa spółka wystąpiła z roszczeniem o zaniechanie w zakresie urządzeń do tatuażu oraz części i akcesoriów do nich. W zakresie urządzeń do tatuażu powództwo zostało cofnięte. Niemniej powodowa spółka w toku postępowania wykazała jedynie, że pozwana naruszyła jego prawa do znaku „Cheyenne” w zakresie modułów igłowych, a nie innych części, czy akcesoriów przeznaczonych do wykorzystania wraz z urządzeniami do tatuażu. Podobnie, wezwanie przedprocesowe z 30 września 2019 r. – w odniesieniu do naruszenia słownego znaku towarowego „Cheyenne” wskazuje jedynie na moduły igłowe (kartridże).

Wobec powyższego w pkt 3 wyroku z 2 grudnia 2020 r. Sąd oddalił powództwo w zakresie, w jakim odnosiło się do zakazu reklamowania modułów igłowych oraz zakazu oferowania, wprowadzania do obrotu, eksportowania, składowania w tych celach i reklamowania akcesoriów i części do urządzeń do tatuażu innych, niż moduły igłowe.

Koszty procesu

Sąd o kosztach procesu orzekł zgodnie z art. 100 k.p.c. stosunkowo rozdzielając koszty postępowania.

W toku postępowania strona powodowa poniosła koszty procesu w łącznej kwocie 8.847 złotych, co obejmuje:

- a) 5.400 złotych tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego zgodnie z § 2 pkt 6 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie;

- b) 1.680 złotych tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego zgodnie z § 8 pkt 19 ww. rozporządzenia;
- c) 17 złotych tytułem zwrotu opłaty od pełnomocnictwa;
- d) 300 złotych tytułem zwrotu opłaty od pozwu;
- e) 100 złotych tytułem zwrotu opłaty od wniosku o zabezpieczenie w postępowaniu XXII GWo 110/19;
- f) 1.350 złotych tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego poniesionych w postępowaniu XXII GWo 110/19 zgodnie z § 8 pkt 7 w zw. z § 2 pkt 6 ww. rozporządzenia.

Sąd konfrontując treść roszczenia wskazanego w pozwie z zakresem cofnięcia powództwa i zakresem oddalania powództwa przyjął, że powód wygrał sprawę w 70%, a pozwany w 30%. Wskazać należy, że cofnięcie powództwa nie nastąpiło wyłącznie w wyniku przebiegu rozprawy z 26 listopada 2020 r. O ile przebieg rozprawy i ujawniona na rozprawie okoliczność, że pozwany sam oznaczał moduły igłowe oznaczeniem „Cheyenne”, „Cheyenne Master” lub „Cheyenne Master Standard” uzasadniała cofnięcie pozwu o zakazanie wytwarzania modułów oznaczonych przedmiotowymi oznaczeniami, o tyle – cofnięcie pozwu w zakresie zakazania wytwarzania, oferowania, reklamowania, czy wprowadzania do obrotu urządzeń do tatuażu nie miało związku z przebiegiem rozprawy i ujawnionymi na rozprawie okolicznościami. Materiał załączony przy pozwie nie uzasadniał wskazanego roszczenia *ab initio* – nie dotyczył bowiem urządzeń do tatuażu. Podobnie, oddalenie powództwa w części także nie miało związku z przebiegiem rozprawy. Powództwo zgłoszone było w szerokim zakresie, względem naruszeń, których dokonała pozwana Spółka.

Konkludując Sąd zasądził od pozwanej na rzecz powoda 6.192,90 złotych (8.847 złotych x 0,70) tytułem zwrotu kosztów procesu.

Mając na uwadze powyższe argumenty, Sąd orzekł jak w wyroku.

sędzia SR (del.) Agnieszka Gołaszewska